

OMPI



SCP/6/6
ORIGINAL: Inglés
FECHA: 29 de agosto de 2001

S

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
GINEBRA

COMITÉ PERMANENTE SOBRE EL DERECHO DE PATENTES

Sexta sesión
Ginebra, 5 a 9 de noviembre de 2001

**PROPUESTA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA DE CREAR UN GRUPO DE
TRABAJO SOBRE DIVULGACIONES DE INVENCIONES MÚLTIPLES Y
SOLICITUDES COMPLEJAS**

Propuesta de la Delegación de los Estados Unidos de América

INTRODUCCIÓN

Los Estados Unidos de América proponen la creación de un Grupo de Trabajo que examine la posibilidad de aplicar nuevos criterios para limitar las reivindicaciones en las solicitudes de patente. En los Estados Unidos, la práctica vigente se denomina de “limitación” y se basa en el criterio de independencia y distinción que figura en el § 121 del Título 35 del Código de los Estados Unidos. En el Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), y en otros importantes sistemas de patentes, se utiliza el criterio de “unidad de la invención”, limitando las reivindicaciones en las solicitudes a “un solo concepto inventivo general”.

Actualmente, la mayoría de las oficinas del mundo sufre una importante sobrecarga de trabajo. El año pasado, en la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos se produjo un aumento del 12% en el número de solicitudes presentadas, y en la Oficina Europea de Patentes (OEP) y la Oficina Japonesa de Patentes (JPO) se señalaron incrementos similares. Se ven afectadas las oficinas que aplican el criterio de unidad de la invención y el de independencia y distinción. Conforme aumenta el número de solicitudes, observamos que también aumenta la complejidad de los procedimientos de solicitud, puesto que las nuevas tecnologías deben examinarse mediante nuevas técnicas y ello eleva el costo de tramitación de las patentes. Las solicitudes complejas imponen una carga adicional durante el examen, por ejemplo, por contener un gran número de reivindicaciones o de listas de secuencias biotecnológicas, o reivindicaciones que no están fundadas en la divulgación. Si bien son muchos los factores que contribuyen al problema de la sobrecarga de trabajo, la adopción de una práctica más adecuada para limitar las reivindicaciones en las solicitudes podría ayudar a mantener el equilibrio entre el volumen de trabajo y los recursos disponibles.

LOS PROBLEMAS QUE PLANTEAN LAS PRÁCTICAS VIGENTES

Los distintos criterios aplicados hoy en día no alcanzan para reducir el volumen de trabajo de los examinadores de patentes. Por ejemplo, tanto el criterio de unidad de la invención como el de independencia y distinción exigen distintos niveles de búsqueda previa a la limitación, que representan una fuente importante de trabajo potencialmente infructuoso. Aplicando el criterio de unidad, es necesario realizar una búsqueda y analizar *a priori* y *a posteriori* si las reivindicaciones no figuran en el estado de la técnica, cuando las invenciones múltiples reivindicadas tienen “características técnicas especiales” en común. El criterio de independencia y distinción parece ser más eficiente a este respecto. Sin embargo, la práctica Markush utilizada en ese contexto, conduce a una búsqueda continua del estado de la técnica hasta hallar especies que no puedan patentarse, y ello también plantea la cuestión de la eficiencia.

Tanto el criterio de unidad como el de independencia y distinción son conceptos generales que abarcan una serie de prácticas relativas a tipos de reivindicaciones (por ejemplo, producto, método de fabricación, método de utilización); relaciones entre las reivindicaciones (por ejemplo, combinación y subcombinación, género y especie); y prácticas especiales (por ejemplo, Markush, listas de secuencias). Algunas de estas prácticas resultan eficientes para orientar y afinar los procedimientos de solicitud, otras no. Además, para reducir los costos generales, cabría tomar en consideración nuevas prácticas, como la búsqueda completa de reivindicaciones vinculantes, antes de iniciar la búsqueda de invenciones vinculadas. Eventualmente, otros instrumentos para mejorar la eficiencia en las prácticas podrían ser una selección provisional realizada por el examinador o valerse de la contrarréplica tras hallar una materia admisible.

Por lo tanto, por la presente propuesta se apoya la creación de un Grupo de Trabajo para estudiar las prácticas utilizadas en cada uno de los distintos sistemas en todo el mundo y proponer, de ser factible, un conjunto perfeccionado de prácticas que ayudarían a reducir el volumen de trabajo de los examinadores, teniendo en cuenta las necesidades de los solicitantes.

UN GRUPO DE TRABAJO SUGERIRÍA Y ANALIZARÍA LAS PRÁCTICAS PARA UNA GESTIÓN RAZONABLE DEL TRABAJO

Por la presente propuesta se invita a formar un Grupo de Trabajo que sugiera prácticas para la gestión del trabajo de examen y analice su eficacia. Concretamente, para la consecución de varios objetivos, se examinarían las prácticas utilizadas en los distintos procedimientos, entre ellos lo que se basan en los criterios de unidad de la invención y de independencia y distinción de la invención. Las prácticas más adecuadas para la consecución de los objetivos se combinarían en una propuesta para el Tratado sobre el Derecho Sustantivo de Patentes (SPLT) que habría de examinar el Comité Permanente sobre el Derecho de Patentes (SCP). El Grupo de Trabajo podría estar compuesto por los representantes interesados de varias delegaciones y podría reunirse simultáneamente con el SCP o en fechas cercanas a las reuniones de ese Comité.

El Grupo de Trabajo no debería limitarse a examinar únicamente las prácticas vigentes. Para hacer frente a los desafíos de las complejas solicitudes del campo de la tecnología que se reciben y se recibirán, el Grupo de Trabajo debería poder examinar nuevas prácticas encaminadas a resolver las cuestiones como parte de la solución total del problema.

OBJETIVOS DEL GRUPO DE TRABAJO

Objetivo 1: reducir el volumen de trabajo de los examinadores. Las oficinas están sobrecargadas de trabajo, y aparentemente la situación tiende a agravarse.

Uno de los principales objetivos del Grupo de Trabajo sería reducir el volumen de trabajo de los examinadores y mejorar la eficiencia en los procedimientos de examen. En particular, son de interés los elementos siguientes: 1) importantes requisitos de búsqueda se imponen al examinador antes de que el solicitante responda a una petición de limitación o exigencia de unidad; y 2) la reducción de la nueva búsqueda del estado de la técnica para una determinada solicitud cuando el concepto reivindicado se ha apartado de la materia de la búsqueda inicial.

Además de las cuestiones específicas relativas al volumen de trabajo, el Grupo de Trabajo también debería examinar otros elementos, como la sencillez de los procedimientos. Como ejemplo de las prácticas vigentes, podrían mencionarse las reivindicaciones vinculantes, la limitación del número de reivindicaciones (independientes o del número total), o los procedimientos especiales para tratar las solicitudes complejas.

Objetivo 2: concentrar los procedimientos de solicitud en una única invención, para simplificar el componente de clasificación y de información de las patentes.

Los principales sistemas de patentes coinciden en que una solicitud de patentes debería estar dirigida, en sentido amplio, hacia una invención. La Regla 13.1 del PCT establece que “La solicitud internacional deberá estar relacionada con una sola invención o con un grupo de

invenciones vinculadas de tal manera entre sí que formen un solo concepto inventivo general”. El derecho estadounidense prevé que el Director de la USPTO podrá pedir la limitación si “en una solicitud se reivindican dos o más invenciones independientes y distintas”. Además de la cuestión del volumen de trabajo, mencionada anteriormente, las patentes con una dirección concreta facilitan la clasificación y la presentación correctas de la información sobre nueva tecnología, facilitando también la inclusión en categorías, la utilización y comprensión por los destinatarios de esos datos que podrán así realizar búsquedas mejor orientadas, y más eficientes en la recuperación de la información.

Objetivo 3: elaborar una práctica para limitar las reivindicaciones que sea de fácil comprensión, pueda aplicarse con coherencia en la práctica y sea justa para los solicitantes.

Un criterio ideal permitiría al solicitante saber con certeza si dos invenciones deberían o no combinarse en una única solicitud, evitando así, en muchos casos, la necesidad de que la oficina aplique la práctica de limitación o de unidad. Un conjunto mundial de normas, sencillo, justo y aplicado con coherencia para esas prácticas evitaría una gran parte de la incertidumbre inherente hoy en día a las prácticas de limitación y de unidad de la invención de las distintas oficinas.

Objetivo 4: examinar la viabilidad a largo plazo de esas prácticas, teniendo en cuenta las necesidades futuras.

El Grupo de Trabajo debería examinar las distintas y crecientes dificultades relativas al examen de las solicitudes complejas. Toda práctica propuesta a ese respecto deberá tender a la eficiencia en el tratamiento de esas solicitudes. Habida cuenta de que la materia, las prácticas de reivindicación, las estrategias de propiedad intelectual y las demandas de los solicitantes cambian con los años, un sistema sólido para limitar las reivindicaciones deberá estar en condiciones de adaptarse para hacer frente a los nuevos desafíos.

[Fin del documento]